



## **MERKE DAGANG DAN USAHA KECIL DI NEGARA-NEGARA INDUSTRI** **■ BAGAIMANA USAHA KECIL MENGGUNAKANNYA**

*Oleh Dr. Thomas A. Timberg, Fall 2001<sup>1</sup>*

### Merek Dagang dalam Praktek Hukum

Menurut sejarah timbulnya Merek Dagang mula-mula berasal dari hukum pedagang dan hukum kebiasaan sebagai hak yang sah bagi pedagang untuk memberi ciri khas pada produknya dan menjaga agar pedagang lain tidak meniru merek dagangnya. Dalam hukum yang berlaku di Inggris, merek dagang terbentuk berdasarkan Clothier's Case pada tahun 1656, tetapi pada saat itu masih kurang tegas. Baik di Amerika maupun di Inggris, siapapun yang telah memiliki merek dagang dapat menggugat pihak lain yang telah menggunakan merek dagang mereka tanpa seijin pemiliknya.

Secara tradisional, merek dagang merupakan cara pertama bagi pengusaha untuk menembus rantai perdagangan grosir dan eceran dan untuk membuat ikatan monopoli langsung dengan pelanggan eceran mereka. Di dunia kita yang semakin kompleks sekarang ini, merek dagang digunakan oleh penyedia pelayanan, pengecer dan lain sebagainya, juga untuk menetapkan nilai terhadap produk-produk bermerek kepunyaan mereka sendiri.

Hampir semua negara telah mempunyai hukum sah yang memberi ketentuan tentang pendaftaran merek dagang dan perlindungan yang dapat mencegah pemalsuan merek dagang. Bahkan di negara Amerika dan Inggris terdapat peraturan ketentuan tentang pendaftaran demikian walaupun pada beberapa merek dagang tertentu tidak terlalu diperlukan untuk mendapatkan keabsahan dari suatu merek dagang. Di Amerika juga terdapat peraturan perundang-undangan dan pendaftaran merek baik di tingkat nasional dan tingkat negara bagian, dan ada kecenderungan bahwa hukum nasional dalam hal ini tidak mengesampingkan hukum negara bagian. Meskipun demikian, pendaftaran merek dagang dimaksudkan untuk lebih mempertegas hak dan keuntungan-keuntungan lain bagi merek dagang yang telah terdaftar. Di negara lain bahkan tak sedikit yang mensyaratkan pendaftaran merek untuk memperoleh perlindungan merek dagang. Hukum merek dagang Amerika yang pertama dimulai pada awal abad 20-an, tetapi Hukum Lanham yang berlaku sekarang dimulai dari tahun 1946.<sup>2</sup> Peraturan perundang-undangan di Amerika dan Inggris masih belum sempurna karena sejarah Common Law mengenai merek dagang, meskipun hal itu sangat berpengaruh akibat pengaruh umum dari negara-negara Anglo-Saxon pada perdagangan dunia.

---

<sup>1</sup> Thomas A. Timberg, Ph.D., is the Small Scale Credit Advisor, Bank Indonesia, of the Partnership for Economic Growth (PEG) Project. PEG is a United States Agency for International Development (USAID)-funded project with the Government of Indonesia. The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of USAID, the U.S. Government or the Government of Indonesia.

<sup>2</sup> General Reference on US Trademark Law: Charles R. McManis, Unfair Trade Practices, St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1992, pp. Pp. 97-196. Though there are excellent treatments on the World Wide Web, including on the sites of the various national registration offices.

Proses pendaftaran merek dagang tersebut memungkinkan adanya ketegasan hak. Seperti halnya merek dagang dikembangkan untuk melindungi dari penipuan, merek dagang juga diharapkan dapat mencegah perbuatan curang penggunaan merek dagang. Dengan demikian merek dagang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyerupai satu sama lain agar tidak mengalahkannya tujuan utamanya. Umumnya merek dagang tidak diijinkan bersifat generik, umpamanya hanya nama umum suatu produk. Pada kenyataannya, negara Amerika Serikat dan beberapa negara lain memperbolehkan nama yang umum, yang mana merek dagang tersebut dapat menyesatkan, seperti 'kleenex' atau 'shreaded wheat', karena meskipun pemilik merek dagang telah berusaha, hal itu telah menjadi nama yang biasa untuk produk tersebut. Kasus utama dalam hal ini dialami oleh 'Singer Sewing Machines' yang kehilangan merek dagang mereka setelah masa hak paten mereka habis. Pendaftaran merek dagang secara umum ditolak bila secara tidak langsung nama merek dagang yang digunakan berhubungan dengan mutu tetapi tidak sesuai dengan mutu sebenarnya. Sebagai contoh sebuah perusahaan diluar New York ditolak haknya untuk menggunakan nama 'New York' sebagai merk dagangnya karena mungkin akan berimplikasi pada tingginya mutu pakaian New York. Di pihak lain dimana nama tempat tidak memiliki implikasi mutu maka nama tempat diijinkan untuk digunakan. Di Amerika nama bekas presiden yang masih hidup atau pasangannya masih hidup tidak diijinkan dipergunakan tanpa persetujuan mereka. Biasanya, masyarakat dapat menggunakan nama mereka sendiri, tetapi meskipun hal ini dibatasi pada kasus tertentu penggunaannya dapat menyesatkan. Sebenarnya kecenderungan peraturan perundang-undangan Amerika dan Inggris melarang nama-nama yang sudah ada pada umumnya – kecuali jika mereka telah "memperoleh arti kedua". Bahkan kalau misalnya nama saudara McDonald's, saudara tidak dapat menggunakannya sebagai merek dagang. Lebih lanjut, batasan ditetapkan dalam hak mendaftarkan lambang-lambang yang telah memiliki keabsahan umum seperti halnya 'national coats of arms' (simbol nasional), dll. Pada kenyataannya, di negara Inggris dan beberapa negara Eropa hak-hak khusus 'coats of arms' telah terlebih dahulu mengalahkannya hak umum mendaftarkan merek dagang.

Nama-nama bisnis, yaitu nama yang sudah terkenal diperlakukan secara berbeda dan pada umumnya lebih liberal daripada merek dagang di Amerika dan Inggris, tetapi hal itu tidak dapat secara umum di-merekdagang-kan – namun, karena nama-nama itu dapat di-merekdagang-kan di lain negara, dengan berlalunya waktu nama-nama tersebut mendapatkan perlindungan dan yang lebih penting lagi telah terbukti dimungkinkan dalam beberapa kasus untuk memperkenalkan nama tersebut kedalam merek dagang. Di sisi lain, bentuk rancangan produksi, seperti bentuk-bentuk botol, diijinkan dalam beberapa kasus, tetapi tidak diperbolehkan dalam kasus lain sebagai nama umum.

Pendaftaran merek dagang lainnya tidak diperbolehkan berdasarkan kebijakan publik umum karena bersifat menyerang. Dalam beberapa kasus, ada beberapa persyaratan pemakaian bahasa dan bentuk dimana merek dagang dapat didaftarkan.

Di banyak negara, perlindungan merek dagang dapat hilang bila tidak digunakan. Yang pasti berlaku di Amerika, dimana bahkan tidak digunakannya di pasar lokal tertentu dapat berakibat fatal. Hal itu juga memungkinkan hilangnya sebuah merek dagang Amerika karena pemakaian nama umum/generik, seperti penggunaan secara umum dimana merek

dagang menjadi nama yang umum untuk produk tertentu seperti 'kleenex' atau 'shreaded wheat cereal'.

Di Amerika dan kebanyakan di negara-negara lain, merek dagang dilindungi dari pelanggaran atas barang-barang yang sama, tetapi ada 66 negara yang mengikuti tradisi Inggris dan hanya melindungi merek dagang untuk barang-barang tertentu yang terdaftar. Tentu saja merek dagang dalam beberapa kasus dapat dilindungi dengan hak cipta atau hak paten, tetapi standard keaslian dan lain-lain juga harus berlaku.

Merek dagang ada bermacam-macam bentuknya. Sertifikasi merek dagang dikeluarkan oleh badan penjamin mutu dan mensyahkan bahwa dengan mempergunakan merek dagang tersebut telah memenuhi standard yang telah ditentukan. Merek dagang secara kolektif dikeluarkan oleh kelompok pengusaha. Sedikitnya di Amerika sertifikasi dan merek dagang kolektif ini (ketentuan dari Lathan Act tahun 1946) diberlakukan sangat berbeda – dan sertifikasi merek dagang harus diijinkan kepada setiap perusahaan yang memenuhi standar seperti yang telah ditetapkan. Sertifikasi merek dagang mempunyai suatu kepentingan khusus untuk mengembangkan ekspor negara saat ini – karena beberapa merek dagang tertentu, seringkali merek dagang yang bersaing mensahkan bahwa produknya telah memenuhi bermacam standar – tidak mempekerjakan anak-anak dibawah umur, tidak melibatkan pencemaran lingkungan, dsb. Tanpa sertifikasi tersebut seringkali ditemukan kesulitan dalam menjual produk konsumen di Amerika dan Eropa. Satu merek dagang sertifikasi di Indonesia yang sangat terkenal yaitu merek Halal, dimana merek dagang tersebut yang disahkan tersebut memenuhi standar syaria'iah Islam.

Ada beberapa aspek hukum yang tercakup dalam lingkup merek dagang tetapi secara teknis terpisah dari sistem hukum kebanyakan. Kategori pertama adalah nama-nama bisnis yang dapat didaftarkan dan dapat disanggah melalui pengadilan, jika nama-nama itu mengarah kepada penipuan. Saat ini terdapat masalah besar mengenai keabsahan nama-nama jaringan di internet yang lagi-lagi dapat dilarang karena mereka termasuk memperdayakan. Uni Eropa telah menjatuhkan kebijakan bahwa nama-nama kota hanya dapat digunakan sebagai nama-nama jaringan. Barcelona baru saja memperoleh namanya kembali dari sebuah perusahaan yang telah menggunakan [www.barcelona.com](http://www.barcelona.com). Begitulah dua jenis properti intelektual diberlakukan untuk membedakan dari satu sistem ke sistem yang lain.

Merek dagang telah berperan penting saat ini karena perlindungan internasional yang diberikan. Hal ini selalu menjadi satu dari aspek merek dagang seperti yang telah dipraktekkan melalui berbagai skema timbal balik dan multilateral, tetapi sejak pengembangan WTO (World Trade Organization) dan penandatanganan perjanjian TRIPS (Trade Related Intellectual Property), dengan menerima merek dagang telah mengikuti syarat perintah perdagangan internasional. Perjanjian ini menetapkan merek dagang dan hak-hak minimum yang sesuai. Pemilik merek dagang asing tidak dapat dipaksakan untuk dipadankan dengan merek dagang domestik. Penetapan geografi yang salah juga dilarang.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Bernard Hoekman and Michel Kostecki, *The Political Economy of the World Trading System: From GATT to WTO*, Oxford, UK:Oxford University Press, 1995, pp. 153-157.

Istilah dan persyaratan tertentu dari WTO beserta pertanggungjawabannya dalam kaitannya antara Amerika dan Indonesia dapat di akses melalui website <http://www.wto.org>.

### Merek Dagang Sebagai Alat Pembuatan Merek dan Pemasaran

Secara bisnis, Merek Dagang adalah merupakan sisi yang sah dari strategi pembuatan merek dan pemasaran barang-barang bermerek yang terletak pada akar dari banyaknya pengembangan bisnis. Setiap pedagang mencoba untuk membedakan mereknya, jadi hal ini bukan merupakan bagian dari katagori komoditas umum. Seperti contohnya minuman sederhana soda, maka dibuatlah minuman dengan merek Coca Cola dan Pepsi yang pemasaran mereknya sudah menjadi jaminan mutu dan kepuasan. Harvard University secara terus menerus mencoba mencegah pihak lain untuk mendaftarkan produk mereka yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari mereknya.

Pembuatan merek ini merupakan kelanjutan dari tradisi pengrajin tangan di Eropa abad pertengahan yang memang sudah menggunakan merek dagang – tetapi pengembangan dan promosi merek dagang hampir menjadi aturan terpisah dalam strategi jitu pemasaran. Perusahaan terbesar dunia, khususnya yang menjual barang-barang konsumen menghabiskan jutaan dolar untuk mempertahankan dan mempromosikan merek mereka. Merek dagang sebaliknya merupakan bagian besar dari monopoli secara khusus, dan bisnis khusus tersebut menjadi ciri bagaimana mereka mendapatkan keuntungan. Dalam kasus ‘shreaded wheat cereal’, General Mills menghabiskan lebih dari \$17 juta untuk mempromosikan mereknya (dan ini terjadi pada tahun 1938 dimana harga-harga pasar masih sangat rendah), sebelum kehilangan hak-hak akibat kebijakan merek dagang umum. Tak perlu dikatakan lagi, perusahaan Amerika juga menghabiskan banyak biaya untuk mencegah kebijakan merek dagang umum, dan tentunya masyarakat sekarang lebih yakin dengan merek dagang dibandingkan nama umum.

Barang tanpa pembuatan merek adalah merupakan barang komoditi dan kebanyakan merupakan persaingan semata berdasarkan harga dan perkiraan jumlah yang telah ditetapkan. Barang komoditi dapat dan diperdagangkan melalui pertukaran. Pertukaran dimasa yang akan datang berdasarkan pada kenyataan bahwa setiap 100,000 ‘bushels of wheat’ berlaku sama seperti lainnya.

Dengan membuat merek untuk suatu produk, hal ini memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan atas tingginya mutu. Hal ini tentu saja dimungkinkan dengan mengiklankan dan mempromosikan mutu yang reputasinya sudah baik. Sertifikasi merek dagang, tentu saja, memungkinkan mutu yang lebih tinggi menjadi eksplisit dan terpublikasi. Merek dagang secara kolektif memungkinkan pedagang-pedagang kecil bergabung untuk mengembangkan bisnis mereka, tetapi lebih penting lagi bila mereka dapat mempromosikan produk bermerek secara berkelompok sehingga dapat mencapai skala ekonomi melalui promosi dimana mereka tidak dapat melaksanakannya secara sendiri-sendiri.

## Peran Pembuatan Merek dan Merek Dagang dalam Usaha Kecil dan Menengah

### Perlindungan Merek di Pasar Lokal

Sangat menarik dicermati, dalam beberapa kasus sehubungan dengan merek dagang melibatkan usaha kecil dan menengah. Satu kelompok usaha kecil melibatkan perusahaan yang melayani pasar lokal. Sementara ada perusahaan besar memasarkan produknya dengan nama yang identik atau sedikit berbeda dari kelompok usaha kecil. Mereka bersikap seolah-olah bisnis kelompok usaha kecil telah dialihkan kepada mereka. Beberapa kasus utama di Amerika diantaranya termasuk restoran-restoran. Meskipun merek dagang restoran dan hotel secara khusus hanya melindungi pasar lokal dimana mereka sudah dikenal. Hal ini sudah tidak berlaku lagi dalam era monopoli.

Lebih sulit kasusnya dimana perusahaan yang bersaing tidak secara langsung bersaing, tetapi perusahaan yang sudah mapan berfikir kegiatan persaingan akan dapat mengurangi nilai merek dagang yang sudah dikenal masyarakat. Secara berkala pengadilan di Amerika telah menetapkan hal itu sebagai pelanggaran – Harvard University telah menjadi penuntut hukum secara berkala untuk melindungi merek dagangnya ('the Veritas shield') karena memiliki universitas lain dan tim olah raga. Lagi-lagi dasar permasalahan hukum Amerika adalah apakah terdapat penipuan didalamnya. Saya tidak tahu bagaimana masalah ini diatasi secara teori atau praktiknya dalam pengadilan Indonesia.

### Perlindungan Merek di Pasar Nasional maupu Internasional – Merek Dagang Kolektif dan Sertifikasi

Tentu saja perusahaan-perusahaan kecil yang memproduksi barang mutu tertarik untuk melindungi merek dagang mereka secara nasional maupun internasional – meskipun sumber-sumber untuk melaksanakan tujuan ini sering mengalami hambatan dengan alasan barang bermerek yang paling terkenal sudah dibuat secara kolektif dan melalui sertifikasi. Melalui perlindungan yang diberikan oleh WTO untuk menempatkan asal produksi telah memungkinkan bermacam bisnis usaha untuk mempromosikan merek berkualitas tinggi. Promosi tertentu mensyaratkan tidak hanya program promosi tetapi juga pengawasan mutu dan perlindungan secara seksama untuk merek-merek dagang.

Pertimbangan sebaliknya berlaku bila strategi pemasaran memasuki suatu pasar mulai dari bawah dengan mempromosikan suatu produk yang bermerek, tetapi dengan harga lebih murah. Hal ini menjadi sangat sulit, meskipun ada usaha untuk melanggar penggunaan merek dagang yang sudah ada saat ini sulit secara hukum dan akan bermasalah dengan aparat pabean. Tingkat perlindungan secara umum menyurutkan kegiatan usaha di seluruh dunia, aparat pabean telah menjadi pelaksana peraturan perdagangan termasuk perlindungan intelektual. Pabean Amerika mengklaim bahwa telah menyelenggarakan 38 kasus hukum eksternal. Pada sisi lain, negara-negara yang memperbolehkan iklan bernada negatif dan membanding-bandingkan seperti Amerika mengizinkan pesaing-pesaing untuk menjelaskan mengapa produk mereka bersaing dengan merek-merek dagang yang lebih mahal.

Merek sertifikasi secara khusus memungkinkan produk-produk membuat reputasi dan mencegah kecurigaan-kecurigaan dimana produk itu dibuat dibawah kondisi yang tidak menguntungkan.

Meskipun dalam beberapa kasus sekarang telah menjadi umum di Amerika terlebih di Eropa dimana pembelaan merek dagang regional telah memungkinkan kelompok usaha lokal, sering dari daerah-daerah kurang berkembang, membentuk dan mempromosikan merek sertifikasi kolektif daerah mereka. Scotch whisky, Swiss keju, jam Swatch adalah contohnya.

Sekelompok kasus menarik lainnya adalah kasus-kasus anti-trust (persaingan usaha), di mana pengadilan Amerika Serikat memutuskan dalam beberapa kasus bahwa kombinasi usaha untuk menjalankan kampanye pemasaran bersama dengan menggunakan merek dagang bersama dibenarkan sebagai meningkatkan persaingan, karena dapat membuat perusahaan kecil secara efektif melawan perusahaan besar. Sudah tentu, kelompok usaha itu dapat juga memberikan pelayanan bersama yang berkaitan dengan teknologi dan pembelian bahan baku.

Sudah tentu strategi sebaliknya adalah untuk memberi lisensi merek dagang tersebut dan memperoleh manfaat dari pengembangan merek itu yang telah dilakukan oleh pemiliknya, di samping juga bantuan teknis dan pemasaran mereka.

#### Perdagangan Kelabu (Grey Trade)

Sebutan ini merujuk pada produk yang diproduksi berdasar lisensi di suatu negara dan kemudian dikirim ke negara lain – biasanya ke negara di mana produser lain memiliki merek dagang tersebut. Karena produk itu cenderung lebih murah di negara dari mana produk tersebut dikirim, maka pengiriman dapat memberi potongan harga untuk produk tersebut di negara penerima. Merupakan hal yang tak perlu untuk dikatakan bahwa hal ini merupakan permasalahan yang paling penting dan menentukan di antara negara-negara di Uni Eropa. Amerika Serikat pada umumnya lebih menyukai import demikian, demikian juga negara-negara kecil di Eropa.